

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกของ GATT เมื่อ ปี พ.ศ.2525 ซึ่งประเทศไทยจะต้องดำเนินการปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีอยู่ต่อ GATT และการเจรจาของ GATT ในรอบอุรุกวัย ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ มี การก่อตั้ง องค์การการค้าโลก (WTO) และประเทศไทยก็ได้เป็นสมาชิกในองค์การการค้าโลก เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 ซึ่งการเป็นสมาชิกของ WTO นั้นประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆที่กำหนดไว้ใน WTO เช่น ประเทศไทยอาจจะต้องออกกฎหมายหรือมีการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อรองรับกับพันธกรณี ที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของ WTO ด้วย และในส่วนของกฎหมายนั้นมีความตกลงว่าด้วย สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) เป็นความตกลงที่มีความสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการ ให้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยสอดคล้องกับความตกลงฉบับดังกล่าวด้วย โดยจะต้องมีการแก้ไข และ ดำเนินการออกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายในกำหนดเวลาที่ WTO กำหนด เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ภายใน 10 ปี) พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ (ภายใน 5 ปี) พระราชบัญญัติคุ้มครองการออกแบบวงจรรวม (ภายใน 5 ปี) พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับทางการค้า (ภายใน 5 ปี) ซึ่งกฎหมาย 5 ฉบับข้างต้นนี้ ประเทศไทยได้ดำเนินการออกเป็นกฎหมายใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของกฎหมายที่จะต้องมีการแก้ไขนั้น ได้แก่ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้ดำเนินการแก้ไขเป็น พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) และในส่วนของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเป็น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อกล่าวถึงการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก แล้ว จะเห็นว่าประเทศที่มีศักยภาพนั้นย่อมมีโอกาสช่องทางขยายการลงทุนและทางการค้ามากขึ้นด้วยเช่นกัน และหนึ่งในกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและสร้างศักยภาพก็คือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อกล่าวถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ในประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แค่เรื่องพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537, พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 จำนวน 3 ประเภทเท่านั้น แต่

ยังมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาผู้อื่น ยกตัวอย่าง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติคุ้มครองการออกแบบวงจรรวม พ.ศ. 2543, พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับทางการค้า พ.ศ. 2545, และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่งจะประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ที่ผ่านมา คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 จึงเห็นได้ว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยมีอยู่มากมายและมีวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างมาก โดยเฉพาะกฎหมายในเรื่องเครื่องหมายการค้า เพราะเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นสิ่งที่ใช้จำแนกแยกแยะหรือบอกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการ (Product differentiation function) ว่าสินค้าหรือบริการประเภทนั้นเป็นของผู้ประกอบการรายใด หน้าที่ในส่วนนี้ของเครื่องหมายการค้าย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมากที่จะทำการขายสินค้าหรือให้บริการต่อผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคนั้นสามารถที่จะเข้าใจในทันทีว่าเครื่องหมายการค้าหรือบริการนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายใด โดยพิจารณาที่เครื่องหมายเป็นหลัก และหน้าที่ที่สำคัญอีกประการของเครื่องหมายการค้าหรือบริการคือหน้าที่ในการบอกถึงแหล่งที่มาของสินค้า (Indication of origin function) ซึ่งแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าเครื่องหมายการค้า นั้นย่อมมาจากแหล่งเดียวกัน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้มีบทนิยาม ในมาตรา 4 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น”จากนิยามในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการจำแนกความแตกต่างของสินค้า และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะเป็นเครื่องหมายแล้ว จะนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้นจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ที่วางไว้ในมาตรา 6 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ในมาตรา 6 ได้กล่าวถึง เครื่องหมายการค้าที่สามารถนำมาจดทะเบียนได้ในองค์ประกอบที่ 1 จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ จะเห็นได้ว่าลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายนั้น จะทำ

หน้าที่จำแนกหรือแยกแยะได้ว่า สินค้ารายนั้นเป็นสินค้าของผู้ประกอบรายใด และในมาตรา 7 กล่าวถึงลักษณะบ่งเฉพาะไว้ กล่าวคือ

มาตรา 7 เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

(2) คำ หรือ ข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่ เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายที่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าจะต้องมี ลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 ซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะจะมีได้ 2 ประเภท กล่าวคือ ลักษณะบ่งเฉพาะ โดยตัวเอง หรือ มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ และในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น จะต้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กล่าวคือ

มาตรา 8 เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ห้ามมิให้รับ จดทะเบียน เช่น

(6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์ การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมาย ควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อ ย่อของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

(13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด

จากบทบัญญัติในมาตรา 4 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจะจดทะเบียนได้ ซึ่งในกรณีในมาตรา 7 วรรคสอง

(2) คอนท้าย กำหนดว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีกำหนดนั้น จะถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่ สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เหตุผลที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าห้ามนำชื่อ ทางภูมิศาสตร์มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า เนื่องจาก ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่ควรจะนำมา ใช้โดยบุคคลใดคนหนึ่ง และการนำชื่อดังกล่าวมาใช้จะเป็นการเล็งถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือ บริการ แต่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยนั้นก็ไม่ได้ห้ามนำชื่อทางภูมิศาสตร์ในการจดทะเบียน เป็นเครื่องหมายการค้าเสียทีเดียวไม่ เห็นได้ว่าชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นก็สามารณำมาจดทะเบียนเป็น

เครื่องหมายการค้าได้โดยอยู่ภายใต้ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ แต่สิ่งที่เกิดปัญหาในปัจจุบัน ในเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ เมื่อมีผู้ประกอบการได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะตรวจสอบคำที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้กับ Webster's New Geographical Dictionary ว่าคำนั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547 หรือไม่ หากคำนั้นปรากฏใน Webster's New Geographical Dictionary นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะถือว่าคำดังกล่าวเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ทันที ซึ่งในบางครั้งคำที่ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ไม่ได้มีความหมายที่ประชาชนจะรู้จักในแง่ของชื่อทางภูมิศาสตร์เลยแต่อย่างใด ยกตัวอย่างตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ (ฉบับเก่า) คือ

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 732/2543 กล่าวคือบริษัทยูนิลีเวอร์ เอ็น วี ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "PHOENIX" ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณา คำว่า "PHOENIX" ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะ PHOENIX เป็นชื่อเมืองหลวงของรัฐอริโซนาในอเมริกา นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ผู้ขอจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าขอให้ส่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า "PHOENIX" รายนี้เป็นชื่อเมืองหลวงของรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)

จากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 732/2543 ข้างต้น จะเห็นได้ว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "PHOENIX" เพราะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ โดยเห็นว่า "PHOENIX" เป็นชื่อของเมืองหลวงของรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคำว่า "PHOENIX" นั้น คนส่วนใหญ่จะนึกถึงและรู้จักว่าฟีนิกซ์คือนก มากกว่าที่จะนึกถึงว่า "PHOENIX" เป็นชื่อของเมืองหลวงของรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่อย่างใด

ดังนั้นแนวในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นจึงยังขาดหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดหรือบรรทัดฐานในการวินิจฉัยที่ชัดเจน ประกอบกับ ในเรื่องของคำว่าประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายนั้น นายทะเบียนเครื่อง

หมายการค้าได้ใช้หลักเกณฑ์ที่ว่าประชาชนทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลาย จะใช้ประชาชนที่โหนดมาพิจารณาว่าเป็นประชาชนทั่วไป ประกอบกับคำว่า รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในเรื่องรู้จักกันอย่างแพร่หลายจะนำหลักเกณฑ์ในเรื่องประกาศกระทรวงพาณิชย์ในเรื่อง เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมาพิจารณาได้หรือไม่ และประชาชนทั่วไปที่กล่าวถึงนั้นจะต้องเป็นประชาชนทั่วโลกหรือประชาชนในประเทศที่ของจดทะเบียนหรือประชาชนของประเทศที่มีชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ของจดทะเบียน จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ไม่มีกำหนดให้แน่นอน จึงขึ้นกับดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสิ้น

และในการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่วินิจฉัยในเรื่องเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แต่ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยว่า เครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายไม่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ตามมาตรา 8 (13) กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายที่รัฐมนตรีกำหนด ซึ่งการกำหนดดังกล่าวอยู่ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เรื่องเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะวินิจฉัยเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์จะไม่สามารถจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 8 (13) แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) โดยให้เหตุผลว่าเครื่องหมายนั้นอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือเจ้าของสินค้าหรือบริการตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ซึ่งเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 8(13) เป็นเรื่องเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตัวอย่างเช่น

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 108 / 2544 บริษัท ยูเนียนคูลเลอร์ ราดิเอเตอร์ จำกัด ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "US. UNION COOLER" และ คำว่า "RATCHABURI RADIATOR" นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 8 เพราะเครื่องหมายที่ยื่นขอมีคำว่า US. ซึ่งสื่อได้ว่า หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าที่ยื่นขอผลิตหรือนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ขอให้สั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์คำว่า "US. UNION COOLER" และคำว่า "RATCHABURI RADIATOR"

รายนี้มีอักษร US. ซึ่งย่อมาจากคำว่า “UNITED STATES” หมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ขึ้นของจดทะเบียน ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าที่ขึ้นขอผลิตหรือนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543)

จากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 108 / 2544 จะเห็นได้ว่า ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “US. UNION COOLER” และคำว่า “RATCHABURI RADIATOR” ต่อมาทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ซึ่งในคำวินิจฉัยฉบับนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์คำว่า “US. UNION COOLER” และคำว่า “RATCHABURI RADIATOR” รายนี้มีอักษร US. ซึ่งย่อมาจากคำว่า “UNITED STATES” หมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ขึ้นของจดทะเบียน ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าที่ขึ้นขอผลิตหรือนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ซึ่งคำวินิจฉัยฉบับนี้ทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณา คำว่า “US.” ว่าอาจจะทำให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 8 (13) ซึ่งในมาตรา 8(13) นั้น ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ซึ่งแตกต่างกับมาตรา 7 วรรคสอง (2) ซึ่งถ้าเครื่องหมายการค้าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ กฎหมายให้พิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะได้ ประกอบกับในคำวินิจฉัยฉบับดังกล่าวไม่ได้มีการวินิจฉัยว่า “US.” เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์แต่อย่างใด แต่กลับวินิจฉัยในเรื่องหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 8 (13) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ซึ่งกรณีมาตราดังกล่าวมีผลในทางกฎหมายที่แตกต่างกัน

ดังนั้นในเรื่องเครื่องหมายการค้าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) หรือมาตรา 8 (13) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ซึ่งหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ยังไม่มี ความชัดเจนแน่นอนและเหมาะสม ซึ่งทำให้ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้เกิดความไม่แน่ใจในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

1.2 วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงลักษณะและหลักเกณฑ์ของการจดทะเบียนในกรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อภูมิศาสตร์

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงนิยามและลักษณะของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลาย

1.2.3 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

1.2.4 เพื่อวิเคราะห์ถึงกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ที่นำมาขึ้นของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาและวิจัยครั้งนี้จะครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ว่ามีหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างไร โดยศึกษาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ (ฉบับใหม่), ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2535 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ (ฉบับเก่า), ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2542 เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ, ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เรื่องเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

ในส่วนของกฎหมายนั้นจะมุ่งเน้นศึกษาในกฎหมายต่างประเทศ เช่น กฎหมายของประเทศอังกฤษ, กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายประเทศญี่ปุ่น

1.4 สมมติฐานของการวิจัย

ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามักจะใช้อักษรานุกรมภูมิศาสตร์ (Geographical Dictionary) ในการอ้างอิงและถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายโดยไม่คำนึงว่าประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายจริงหรือไม่ และกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ในบางเรื่อง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามิได้หยิบยกปัญหาการเป็นชื่อภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ขึ้นพิจารณา แต่กลับถือเป็นกรณีเรื่องหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 8 (13) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.

2543) ซึ่งสองกรณีดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยที่ไม่ปรากฏเหตุผลหรือหลักเกณฑ์ว่า กรณีใดจึงปรับใช้ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) และกรณีใดควรปรับใช้ตามมาตรา 8 (13) ประกอบกับชื่อรัฐต่างประเทศ ตามมาตรา 8 (6) จะมีความหมายเหมือนกับกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ด้วยหรือไม่ ซึ่งในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นยังมีปัญหาในเรื่องของหลักกฎหมายที่ขัดแย้งกันและปัญหาในทางปฏิบัติของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วย

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ทำให้ทราบถึงลักษณะและหลักเกณฑ์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นจะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างไร โดยละเอียด ก็เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวว่าจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ให้ชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาในเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

1.5.2 ทำให้ทราบและเข้าใจถึงนิยามและลักษณะของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย

1.5.3 ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย

1.5.4 ทำให้ทราบและเข้าใจถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ควรมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนและมีลักษณะเป็นสากลมากขึ้น และใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับอารยประเทศมากขึ้น

1.6 ระเบียบวิธีวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทำการวิจัยเอกสารเป็นหลัก มุ่งเน้นการวิเคราะห์พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เฉพาะในส่วนที่เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ในมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2535 (ฉบับเก่า), ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 (ฉบับใหม่), ประกาศกระทรวง

พาณิชย์ เรื่องการพิสูจน์ลักษณะปะเจปะ , ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา
เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2543) ลง
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เรื่องเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน และบทความทั้งของ
ประเทศไทยและของต่างประเทศ วารสารต่างๆ คำพิพากษาและแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้า

